02

이물질 제거 도구 관련 특허침해 및 영업비밀침해에 관한 상고심 사건

K&G Oil v. G&G Fishing, 314 S.W.2d[1] 782 (1958)

01 서지 사항

국가	법원	텍사스 주 대법원	**사건번호**	No.A-6577
판결 일자	1958. 03. 12.		**판결 결과**	원심 유지
원고 (상고인)	케이&지 오일 툴&서비스(K&G Oil Tool & Service Co., Inc)			
피고 (피상소인)	지&지 피싱 툴 서비스(G&G Fishing Tool Service)			
참조 법령	(판례에 나타나지 않음)			
참조 판례	Pressed Steel Car Co. v. Standard Steel Car Co., 210 Pa. 464, 60 A. 4, 7. Restatement, Torts, Sec. 757, comment. 4 Restatement of the Law of Torts, p. 6, § 757. See also, A. O. Smith Corporation v. Petroleum Iron Works Co., 6 Cir., 73 F.2d 531. Hyde Corporation v. Huffines, Tex., 314 S.W.2d 763			
영업비밀	원유 내 이물질 제거를 위한 자석형 도구			
키워드 (Keyword)	영업비밀, 특허, 금지명령			

02 사건 개요

원고는 원유 내의 이물질 제거를 위한 자석형 축출도구를 개발하여 특허등록을 완료하였으며, 피고에게 계약을 통해 리스하였다. 원고는 피고와의 계약에서 해당 도구를 분해하지 않기로 합의하였으나, 피고는 도구의 내부 설계를 조사할 목적으로 원고의 도구를 분해하였다.

피고는 도구 분해를 통해 얻은 정보를 이용하여 원고의 도구와 거의 동일한 자석형 도구를 생산하였다. 원고는 이에 대하여 피고가 도구를 복제, 생산, 사용하는 것의 금지를 청구하여 (텍사스 주) 지방법원에서는 원고가 승소하였으나, 민사 항소법원(Court of Civil

1) "S.W. 2d"란 South Western Reporter Second를 의미하며, 미국 남서부 지역(알칸소, 켄터키, 미주리, 테네시, 텍사스주) 판례집을 말한다.

Appeals)에서는 1심 판결을 파기하였기 때문에, 원고가 이에 불복하여 텍사스주 대법원에 상고한 사건이다.

03 주요 쟁점

원 고 ⇨	⇦ 피 고
합법적인 획득 방법이 존재한다는 이유만으로 신뢰관계를 위반하여 정보를 획득하는 것이 허용되는 것은 아니다.	조사와 분석을 통하여 그 제품의 복제품을 생성하는 것은 합법적이므로, 영업비밀 침해를 구성하지 않는다.
특허 소송을 제기하겠다는 경고는 영업비밀 소송을 제기하지 않겠다는 의미를 함축하고 있지 않다.	'특허의 소'를 제기하겠다는 것은 '영업비밀의 소'를 제기하지 않겠다는 것으로 해석할 수 있다.

04 판결 요지

비밀의 영업정보를 생성한 그 자체만으로 이에 대한 보호를 제공하는 것이 아니며, 창작에 대한 보호는 특허법 혹은 저작권법이 제공한다. 따라서 영업비밀 문제는 그 대상이 특허인지 아닌지가 아니라 '영업비밀을 확보함에 있어서 부적절한 수단을 사용하는 것'을 논하는 것이다. 이러한 맥락에서 조사와 분석을 통하여 그 제품의 복제품을 생성하는 것이 합법적이라는 피고의 주장은 '공정한 수단에 발견할 수 있었다고 하여 불공정한 수단을 통해 발견하는 것이 정당화되지 않는다.'는 이유로 타당하지 않다.

영업비밀은 특허성 있는 장치 혹은 공정일 수 있으나 그것이 요건은 아니며, 독창성과 발명성 또한 영업비밀을 구성하는 요건이 아니다. 해당기술은 현실적이고 성공적인 장치를 개발하기 위해 많은 노력과 독창성이 투여된 기술이며, 원고가 복제 도구의 불법적인 사용으로 인해 얼마의 이윤을 잃게 되었는지를 개별 도구를 추적하여 판단할 수 없기 때문에 원고에게 회복 불가능한 손해를 발생시킬 것인 바, 원고의 도구를 조사하여 얻은 비밀 정보를 어떤 방식으로든 사용하는 것은 금지되어야 한다.

또한 특정행위가 소송으로 이어질 것이라는 당사자간의 경고는 아무런 중요성이 없으며, 형평법[2]에 따라 금반언(estoppels)[3] 등의 요소가 없는 경우라면 형평법 상 권리행사 태만(Laches)[4]에 의해 출소제한법(出訴制限法, limitation statute)[5]이 규정한 기간 내에 소를 제기하는 것이 금지되는 것은 아니다. 따라서 피상고인들은 자신들이 하는 행위가 경고에 상관없이 소송에 연루될 것이라는 점과 그 결과를 충분히 예견할 수 있다.

원고와 피고의 협상 당시 복제의 용이성과 특허의 공개성, 소송에 대한 경고나 금지 명령의 유형에 대한 항변은 1심 법원의 판단을 뒤집을 만한 설득력이 없으며, 따라서 항소법원의 판단을 파기하고 1심 법원의 판단을 유지한다.

05 Key Point

합법적인 획득 방법이 존재한다는 이유만으로 신뢰 관계를 위반하여 사용이 가능한 상태의 정보를 획득하여 조사와 분석 노력이 생략 가능한 것은 아니며, 마찬가지로 불공정한 수단을 통해 영업비밀을 획득하려는 자들로부터 보호받을 수 없는 것 또한 아니다.

특허는 영업비밀을 구성하는 요건이 아니며, 영업비밀 또한 특허를 구성하는 요건이 아니다. 따라서 양 자를 주장함에 있어서 각 요건을 충족하여야 한다.

당사자 간에 특정소송을 제기하겠다는 경고는 중요치 않으며, 금지 명령을 내릴 수 있는 방법이 다양하므로 금지 명령의 형식을 이유로 명령의 위법함을 주장하는 경우 받아들여지기 어렵다.

2) '형평법(Equity)'이라 함은 중세 영국법에서 노르만 왕조에 의해 형성된 보통법(Common Law)가 선례구속 원칙에 따라 너무 엄격하고 형식주의에 치중하다보니, 형평의 견지에 비추어 볼 때 부당한 결론에 이르는 경우가 많아 국왕이 아닌 대법관(Lord Chancellor)에게 재량으로 사건을 처리하게 하면서부터 '보통법'과 구분되는 법을 일컫는 말이다. 다만, 형평법과 보통법의 구분이 불명확하고, 소송절차가 복잡하다는 문제 때문에, 미국은 1848년부터(단, 델라웨어주와 뉴저지주는 현재에도 보통법 법원과 형평법 법원을 구분하여 운영하고 있다), 영국은 1873년부터 보통법과 형평법을 통합한 바 있다. 그 이후 미국 판례에서 '형평법'이라고 하면 어떤 법리(法理)나 원칙이 연혁적으로 형평법에 근거를 두고 있음을 표시하기 위한 경우가 일반적이다.
3) '금반언(禁反言)'의 원칙이란 이미 표명한 자신의 언행에 반(反)하는, 모순되는 행위를 할 수 없다는 원칙을 말한다. 영미법에서는 'estoppel'이라고 하고, 독일법에서는 '선행행위 모순 금지'라고 하며, 우리나라에서는 '신의성실의 원칙'의 한 내용을 이룬다.
4) 형평법상 'Lache' 즉, 권리행사 태만이란 '권리위에 잠자는 자는 그 권리를 행사하는 것을 허용하지 않는다'는 영국법상의 원칙이다. 소멸시효와 비슷하지만, 소멸시효는 법에서 정한 기간인데 반해, '권리행사 태만'은 권리를 행사하지 않음으로써 불합리하고 편견을 유발하는 것을 제한하기 위한 법 원칙이라는 점에서 구분된다.
5) 소(訴)를 제기할 수 있는 기간을 제한하는 것으로, "Statute of limitations"라고도 한다. 보통법에서 발전된 법리로서, 일정 기간이 경과하면 소송을 제기할 수 없게 된다. 형사 사건에서는 이 기간이 경과하면 법에 의한 처벌이 불가능해진다.